

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Merek

1. Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena intelektualita manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi atau ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya (daya cipta, rasa, dan karsa). Pasal 1 dan 2 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menyebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi terdiri atas dua (2) bagian besar, yaitu:

1. *Copyright* (hak cipta) dan *Related Rights* (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta);
2. *Industrial Property Rights* (hak milik industrial) yang terdiri dari:
 - a. *Patent* (paten), *Utility Rights* (paten sederhana);
 - b. *Trademarks* (merek dagang);
 - c. *Industrial Design* (desain industri);
 - d. *Undisclosed Information Including Trade Secrets* (rahasia dagang);
 - e. *Layout Design of Integrated Circuits* (desain rangkaian listrik terpadu).

Karya-karya intelektual tersebut perlu dilindungi karena karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Karya-karya tersebut mempunyai 'nilai' khususnya dalam bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menjadi aset perusahaan. Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi

perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs).

Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terpisah dari kepemilikan benda berwujud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan pribadi yang bisa dimiliki dan dialihkan termasuk dijual dan dilisensikan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-undang.

Indonesia mulai membentuk Undang-undang Merek pada tahun 1961 yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut juga Undang-undang Merek). Undang-undang Merek yang baru ini merupakan pengganti dan pembaharuan dari Hukum Merek yang diatur dalam Reglemen. Pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang

memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenal pengolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm tahun 1961 dengan penyesuaian kondisi di Indonesia.

Tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini menggantikan dan memperbaharui Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Untuk menindaklanjuti berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut dibuatlah berbagai surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek *World Intellectual Property Organization* (WIPO).¹⁴

Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek yang Dikaitkan dengan Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs – GATT).

¹⁴ Tim Lindsey dkk, 2006. *Op.cit.* Hal. 132.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 ini menentukan bahwa pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Pengaturan tentang ketentuan merek yang terbaru dituangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

Namun Tahun 2001, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 di ubah atau di revisi dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perbedaannya antara lain :¹⁵

Tabel 2.1
Perbandingan UU no.15 tahun 2001 dan UU no.20 tahun 2001

No	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek	UU Merek dan Indikasi Geografis
1	Hanya berhubungan dengan merek konvensional	Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
2	Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi.

¹⁵ Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru. <http://www.hukumonline.com>. Di akses tanggal 17 Maret 2017 pukul 22.17

No	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek	UU Merek dan Indikasi Geografis
		Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.
3	Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar	Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.
4	Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur.	Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
5.	Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.	Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
6.	Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Pemohon indikasi geografis yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. 2. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota. Produk yang dapat dimohonkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam 2. Barang kerajinan tangan 3. Hasil industri

Ketentuan dalam undang-undang yang baru hanya berlaku pada permohonan setelah undang-undang yang baru disahkan, sehingga tidak berlaku surut. Sedangkan bagi permohonan yang masih menggunakan undang-undang yang lama masih diselesaikan dengan undang-undang lama.

Pada bagian ‘menimbang’ dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, terdapat empat (4) hal yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Keempat dasar pertimbangan tersebut melahirkan satu Undang-undang Merek (Undang-undang Nomor 15 tahun 2001) yang telah mencakup seluruh pengaturannya sekaligus menggantikan Undang-undang Merek yang lama.

2. Pengertian Merek, Hak Atas Merek dan Pemilik Merek

a. Pengertian Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.¹⁶ Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.11

2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

b. Pengertian Hak atas Merek dan Pemilik Merek

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Undang-Undang Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.¹⁷

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.¹⁸

Pemilik merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Mereka bisa sebagai:

¹⁷ Ibid. Hal 12

¹⁸ Ibid. Hal. 12

- a. Orang (*person*) atau perseorangan;
- b. Badan hukum (*recht person*); atau
- c. Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama atau merek kolektif).

3. Jenis dan Bentuk Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek dapat dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Merek Dagang

Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya .

Merek merupakan bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang digunakan untuk barang dan jasa, yaitu:

a. Merek lukisan

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: merek cat “Kuda Terbang”, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang.

b. Merek kata

Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

Contoh: “Pepsodent” untuk pasta gigi, “Ultraflu” untuk obat flu, “Toyota” untuk mobil.

c. Merek huruf atau angka

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

Contoh: “ABC” untuk kecap dan sirup, “555” untuk buku tulis.

d. Merek nama

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

Contoh: “*Louis Vuiton*” untuk tas, “*Vinesia*” untuk dompet.

e. Merek kombinasi

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

Contoh: jamu “Nyonya Meneer” yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata “nyonya Meneer”

Selain bentuk-bentuk merek di atas, terdapat pula merek dalam bentuk tiga (3) dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman “Coca Cola” dan “Kentucky Fried Chicken”.

4. Fungsi dan Manfaat Merek

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan;
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya;

- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen;
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.¹⁹

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek dibagi menjadi tiga (3), yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.²⁰

Fungsi-fungsi merek yang tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, merek memberikan manfaat-manfaat yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya terutama mengenai kualitas dan pemakaiannya;

¹⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 85.

²⁰ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 359.

2. Bagi pedagang, merek digunakan untuk memperlancar promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar;
3. Bagi konsumen, merek dijadikan alat untuk memilih produk yang akan dibeli. Masing-masing merek mewakili masing-masing kualitas dari suatu produk.

5. Pendaftaran dan Pembatalan Merek Terdaftar

a. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek diatur dalam UUM 2001 sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 s.d Pasal 10 UUM 2001. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek sebagai berikut ini²¹:

- 1) Tanda yang mempunyai daya pembeda (*capable of distinguishing*). Tanda yang tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat dijadikan merek;
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (*morality and public order*). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat, seperti lukisan porno, kata vagina tidak dapat dijadikan merek;

²¹ Abdulkadir Muhammad. *op. cit.* hal. 132-133.

- 3) Bukan milik umum (*not becoming public property*). Lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan merek;
- 4) Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk minuman susu tidak dapat dijadikan merek;
- 5) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis;
- 6) Bukan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 7) Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 8) Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan dilengkapi:²²

²² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. . 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah , Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. hal. 188

- 1) Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- 2) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia;
- 3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- 4) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain;
- 5) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek (Direktorat Merek), yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek tercantum:²³

- 1) Tanggal, bulan dan tahun;
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- 4) Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

²³ Pasal 7 Ayat (1) UUM 2001

Suatu merek dapat menjadi merek terdaftar harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, kantor merek akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (bulan) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.²⁴

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 6 UUM 2001 tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka kantor merek:

- 1) Mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek;
- 2) Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek;

²⁴ Richard Burton Simatupang. 2007. Aspek Hukum dalam Bisnis. Rineka Cipta, Jakarta. hal.112

- 3) Memberikan sertifikat merek;
- 4) Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan.²⁵ Prosedur demikian ini memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek karena administrasi dan penanganan pemeriksaannya lebih sederhana, dan pula tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap orang atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan. Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat bagi pemilik merek memperoleh hak atas merek. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.²⁶

Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu :

- 1) Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek;
- 2) Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

²⁵ Indonesia. Ibid. Pasal 6 ayat (1)

²⁶ Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Pekanbaru. Hal. 42

Mengenai pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek adalah sudah sangat logis karena mereknya saja tidak digunakan dalam perdagangan, tidak ada gunanya pemilik merek diberi kesempatan untuk memperpanjang masa perlindungan mereknya. Kalaupun dilakukan perpanjangan masa perlindungannya merupakan pekerjaan yang sia-sia karena tidak ada gunanya sama sekali. Merek yang demikian walaupun tetap dilindungi hukum akan tetapi tidak ada nilainya.

Merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya sudah tepat apabila pendaftaran mereknya dihapuskan. Merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut akan dihapuskan dari pendaftarannya. Pemiliknya saja sudah tidak lagi menggunakannya dan untuk apa harus tetap dilindungi oleh hukum. Dengan dilakukan penghapusan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI dapat mencegah perbuatan pelanggaran merek oleh pihak lain yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

b. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Merek

Pembatalan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4²⁷, Pasal 5²⁸ dan Pasal 6²⁹ UUM 2001.

Pemilik merek tersebut juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal walaupun tidak terdaftar, hal itu berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) UUM

²⁷ Pasal 20 UUM 2001.

²⁸ Pasal 21 UUM 2001

²⁹ Pasal 22 UUM 2001

2001³⁰. Gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan Kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

³⁰Pasal 76 ayat (2) UUM 2001

Selain alasan pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan pembaharuan belaka dari ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek tahun 1961, bahkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek 1961 lebih jelas dan terperinci serta penerapannya telah pula “diukir” sedemikian rupa oleh yurisprudensi kita. Namun demikian dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut terdapat elemen tambahan berupa : nama orang terkenal; foto; merek dan nama badan hukum merek orang lain yang sudah terkenal; dan ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta tanpa persetujuan dari yang berhak, permintaan pendaftaran merek akan ditolak. Jika ternyata sudah sempat diterima permohonannya maka itu akan menjadi alasan untuk pembatalannya.

6. Perlindungan Terhadap Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi:

”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

Bunyi Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya.

Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

7. Pelanggaran Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam Pasal 76 ayat (1) , seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama. Setelah itu, Pengadilan Niaga lah yang berwenang menyidangkan kasus tersebut (Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Putusan dari Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 79 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pilihan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

B. Tinjauan Umum Mengenai *Passing Off* Dalam Merek

1. Perngertian *Passing Off*

Menurut Djumhana dan Djubaedillah pengertian Passing off adalah³¹ “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.

³¹ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit. Hal* 265

Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi. Ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta”. Sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah menyatakan:

The Action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff's, or by the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff.

Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas tindakannya memproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk di mana kemasannya menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan penggugat).

Pemboncengan reputasi berkembang dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi. Pemakaian merek dalam perdagangan menempatkan merek dengan reputasi tinggi pada posisi strategis alat penguasaan pasar mengingat sifatnya sebagai alat pembeda barang dan jasa. Persaingan tidak sehat dengan membonceng reputasi merek orang lain berlangsung bersamaan dengan keberadaan merek di dalam sejarah.³²

³² Agung Purnomo, 2003, *Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*,

Dapat digolongkan perilaku pemboncengan reputasi sebagai berikut:

- a. Perilaku pemboncengan reputasi yang melanggar hak orang lain;
- b. Perilaku pemboncengan reputasi yang merupakan perilaku tidak jujur dan beritikad tidak baik yang pada hakikatnya tindakan persaingan curang.

Merek yang menjadi sasaran pemboncengan pihak lain umumnya adalah merek terkenal. Ada kecenderungan yang ditiru bukan bagian atau tanda merek yang terdaftar melainkan bagian-bagian tertentu dari representasi keseluruhan merek dan produk yang belum terdaftar atau memang tidak dapat didaftarkan sebagai merek tetapi nyata-nyata mempunyai daya pembeda atau setidaknya tidaknya dapat berdaya membedakan produk di dalam perdagangan.

Berbagai bentuk-bentuk (*passing off*) pembocengan reputasi dapat dibagi dalam dua bentuk tipe antara lain:

- a. (*Passing off*) pemboncengan reputasi klasik, yaitu ketika seorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain
- b. (*Passing off*) pemboncengan reputasi dalam arti luas, yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya sehingga mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan sumber lain yang sudah dikenal.

Reputasi atau *goodwill* meskipun bersifat *intangible* menjadi kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Pengusaha yang dengan susah payah berusaha memupuk reputasi dengan memberikan kualitas produk ataupun jasa terbaik didukung promosi produk yang memerlukan biaya tidak sedikit. Reputasi itu tertanam pada

konsumen dengan mengenali merek pada produk sebagai pembeda terhadap produk lainnya. Hukum berfungsi melindungi pemilik reputasi dari pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak jujur dengan cara membonceng reputasi.

Lingkup perlindungan merek tidak terlepas dari isi ketentuan hukumnya. Dari definisi merek dan sistem hukum merek yang dianut serta prinsip-prinsip yang terkandung terlihat dan menjadi pedoman batas-batas perlindungan merek. Keberhasilan *tort of passing off* (gugatan *passing off*) harus memenuhi tiga elemen dasar pemboncengan reputasi yaitu:

- a. Ada reputasi atau *goodwill* (*reputation or goodwill*) dimiliki penggugat berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupun cara atas produknya;
- b. Ada penggambaran yang palsu atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan masyarakat hasil perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau indikasi yang mempunyai persamaan dengan milik penggugat;
- c. Kerugian (*damages*) yang ditimbulkan dari perbuatan pemboncengan reputasi oleh tergugat.

2. Klasifikasi Kemashuran Merek

Pada tindakan *passing off* sering terdapat persamaan pada pokoknya pada merek terkenal agar merek tersebut dapat terkenal dengan instan. Pengertian merek terkenal pun tidak dijelaskan pada Undang-Undang Merek Tahun 2001 namun terdapat tingkat kemashuran merek, yaitu:³³

³³ M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 80 - 85

a. Merek biasa (*normal mark*)

Merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat “biasa” ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah.

b. Merek Terkenal (*well-known mark*)

Meskipun dalam bahasa Indonesia kata asing “*well-known mark*” diterjemahkan menjadi merek terkenal begitu juga kata “*famous mark*” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “*famous mark*” dan “*well-known mark*”. Merek terkenal (*well-known mark*) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, serta merek ini mempunyai tingkatan di atas derajat merek biasa.

c. Merek Termashur (*famous mark*)

Merupakan merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”

3. Persamaan Pada Pokoknya

Suatu perbuatan dikatakan *passing off* apabila terdapat persamaan pada pokoknya dalam sebuah merek dagang maupun jasa. Terdapat kriteria persamaan pada pokoknya dari berbagai Perundang-undangan yaitu:

a. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Konvensi Paris dan TRIPs

Sebagai pedoman yang bersifat internasional, di dalam Persetujuan TRIPs yang mengatur mengenai aspek-aspek dagang HKI termasuk di dalamnya perdagangan mengenai barang-barang tiruan, diatur mengenai kriteria persamaan pada pokoknya. Pasal 16 angka 1 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa:

Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis atau mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Dalam hal penggunaan suatu lambang yang sama untuk barang atau jasa yang sejenis, kemungkinan timbulnya ketidakpastian tersebut dianggap telah terjadi. Hak yang diuraikan diatas tidak mengurangi keabsahan hak yang sudah ada, dan tidak mengurangi kemungkinan bagi Anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak tersebut tergantung dari penggunaannya.

Hal yang sama juga diatur dalam Konvensi Paris, di mana secara jelas terdapat Pasal 6 bis yang menyatakan bahwa Negara anggota menerima secara *ex officio*, jika perundang-undangan mereka membolehkan atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan juga melarang pemakaian suatu merek yang merupakan suatu

reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan (*to create confusion*) dari suatu merek yang telah dianggap oleh “*competent authority*” di mana merek didaftarkan atau dipakai sebagai merek terkenal di negara tersebut.³⁴

b. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pengaturan persamaan pokoknya telah diatur dalam Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Hak Merek Tahun 2001 yaitu:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yang termaktub pada lampiran penjelasan Undang-Undang Merek Tahun 2001 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan

³⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam rangka WTO, TRIPs) 1997*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45

adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Unsur dalam penilaian persamaan pada pokoknya yang paling menjadi pertimbangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf UU Merek 2001 adalah secara visual, konseptual, dan fonetik.³⁵ Persamaan visual dapat dinilai dari penampilan merek tersebut yang terdiri dari persamaan bentuk, penempatan, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut menimbulkan kesan persamaan yang dapat membuat kekeliruan pada konsumen. Persamaan konseptual dinilai dari persamaan makna atau filosofi dari merek tersebut. Sementara itu persamaan fonetik dinilai dari persamaan pengucapan atau bunyi yang dapat menimbulkan kesan persamaan.³⁶

4. Pengaturan Passing Off dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Merek terkenal merupakan obyek dari *passing off* khususnya yang tidak terdaftar karena adanya reputasi atau nama baik atau *goodwill* didalam suatu merek terkenal dan reputasi memiliki nilai ekonomis. Merek terkenallah yang harus diberikan perlindungan hukum dari perbuatan produsen pemakai merek yang tidak jujur, curang dengan membonceng reputasi merek terkenal, menampilkan seakan-akan barangnya adalah barang merek terkenal yang diboncengnya.

³⁵ Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya, Hukumonline, 14 Juli 2017, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15544&cl=Berita>

³⁶ *Ibid*

Pengaturan mengenai *passing off* ini terdapat dalam peraturan-peraturan negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, hukum tentang persaingan curang. Namun pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara dengan sistem hukum umum (*Common Law*) tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menganut *Civil Law system* (disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental) yaitu hukum yang berlaku adalah berupa peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pembuat undang-undang bukan berdasar pada pendapat hakim (hakim berperan aktif menemukan hukum atas suatu perkara di pengadilan).

Di negara *common law*, yang dapat diminta dalam tuntutan atas dasar pemboncengan reputasi adalah *injunction* (penetapan hakim) yang berisi :

- 1) Penghentian perbuatan tergugat yang menyesatkan dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, berupa:
 - a. Penarikan dari peredaran barang atau jasa yang menyesatkan tergugat untuk diserahkan atau dihancurkan;
 - b. Permintaan ganti rugi materiil atas kerugian nyata yang diderita dan sejumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk biaya pengacara dan biaya perkara.
- 2) Permintaan ganti rugi yang bersifat immaterial akibat kerusakan reputasinya.

Dalam gugatan pemboncengan reputasi tidak dapat dituntut adanya sanksi fisik atau denda yang bersifat *punitive* (hukuman). Upaya hukum terhadap pemboncengan reputasi adalah upaya perdata sehingga yang dapat dituntut adalah ganti kerugian dan penghentian pemakaian

karakter atau merek. Sekarang ini, pemboncengan reputasi diperluas ke berbagai bentuk praktek perdagangan curang dan praktek persaingan curang di mana kegiatan seseorang menimbulkan kerugian atau membahayakan reputasi milik orang. Menurut McManis dalam Simandjuntak, Pemboncengan reputasi dilihat dari sifat perbuatan tidak terlepas dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang, di antaranya :³⁷

- 1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merek dan barang;
- 2) Penggelapan nilai-nilai yang sulit diraba;
- 3) Bersifat jahat.

Selain itu, perbuatan pembonceng reputasi ini diidentifikasi melalui 3 (tiga) unsur atau yang dikenal dengan sebutan *classical trinity*, yaitu:

1. *Goodwill or reputation* (nama baik atau reputasi);
2. *Misrepresentation* (presentasi yang salah);
3. *Damage* (dampak).

Kasus *passing off* yang terjadi di Indonesia terbilang cukup banyak. Namun karena tidak ada undang-undang yang khusus mengenai persaingan curang, maka Dirjen HKI hanya menangani kasus *passing off* yang juga terindikasi pelanggaran merek. Istilah *passing off* atau pemboncengan reputasi sendiri memang tidak dikenal di Indonesia, tetapi bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia hanya saja aturan-aturan mengenai perbuatan tersebut tidak

³⁷ Emmy Pangaribuan S, 1999, *Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan*, cetakan pertama, Makalah pada FHUGM, Yogyakarta, Hal. 14

diatur secara jelas dan khusus, ada yang dimasukkan ke dalam persaingan curang, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak merek. Jenis perbuatan *passing off* itu ada didalam Undang-Undang Merek 2001 tetapi tidak dinamakan *passing off*, perbuatan itu masuk ke dalam pelanggaran merek. Oleh karena belum adanya undang-undang mengenai persaingan curang yang diantaranya mengenai *passing off*, maka *passing off* dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran merek, khususnya merek terkenal dan kita akan melihat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan merek adalah Undang-Undang Merek 2001. Namun undang-undang ini tidak mempunyai ketentuan yang memberikan batasan tentang merek terkenal secara tegas maupun ketentuan mengenai *passing off*, padahal sebagai anggota dari WIPO maupun WTO, Indonesia sudah seharusnya memasukkan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi-konvensi organisasi tersebut ke peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Dari penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001 di atas dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan merek terkenal sebagai berikut :

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran;
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
4. Merek terkenal dapat dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Selain itu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain Pasal 1 menyebutkan, merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Seperti kita ketahui, Undang-Undang Merek 2001 menganut sistem konstitutif, artinya merek terdaftarlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara berupa pemberian hak eksklusif kepada pemilik/pemegang merek terdaftar. Pendaftaran itu sendiri berfungsi:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan, tetapi tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Dirjen HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu:

1. Tidak dapat didaftarkan;
2. Harus ditolak pendaftarannya;
3. Diterima/didaftarkan.

Ketiga kemungkinan tersebut dapat diketahui pada saat pemeriksaan substantif oleh pemeriksa pada Dirjen HKI terhadap suatu pemohon pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20, pasal 21 dan Pasal 22 dalam waktu paling lama sembilan bulan.³⁸

5. Unsur Passing Off

Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan *passing off* harus memenuhi tiga unsur yaitu:³⁹

- 1) Penggugat harus mempunyai reputasi. Jika penggugat tidak memiliki reputasi di daerah/negara tempat tindakan *passing off* terjadi, maka penggugat tidak akan berhasil dalam kasus *passing off*.
- 2) Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memilih produk yang diinginkan.
- 3) Kerugian. terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).

³⁸ Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 18 ayat 2 dan 3.

³⁹ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual* h.153